

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20190219

Dossier : T-1746-17

Référence : 2019 CF 206

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 février 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

BEDESSEE IMPORTS LTD.

demanderesse

et

**GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED**

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les marques de commerce HORLICK'S et HORLICKS sont la propriété de la défenderesse, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited (ci-après appelée « GSK » ou « GSK Canada »), et elles ont été enregistrées en 1917 et en 1952, respectivement. Dans la présente demande, déposée en vertu des articles 57 et 18 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi), Bedessee Imports Ltd. (« Bedessee ») cherche à faire

radier du registre des marques de commerce les marques de commerce HORLICK'S et HORLICKS de GSK.

[2] Bedessee prétend que les marques de commerce n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement, qu'elles ne sont pas distinctives et qu'elles ont été abandonnées. Pour les raisons qui suivent, la présente demande est rejetée, car Bedessee n'a pas établi au moyen d'une preuve fiable les faits qui étayeraient une demande de radiation fondée sur l'un quelconque des motifs allégués.

I. Le contexte

[3] La demanderesse, Bedessee, exploite ses activités à Toronto (Ontario) dans le secteur de la vente de produits alimentaires, dont des épices, des huiles, des produits agricoles, du riz, des pois et des haricots, des produits congelés, des boissons et des jus, ainsi que des préparations pour boisson. Elle vend ses produits à des marchands appartenant à des marchés spécialisés, de même qu'à des épiceries et à des restaurants.

[4] La défenderesse, GSK, est une entreprise spécialisée dans les soins de santé et dont le siège social est situé à Brentford (Royaume-Uni ou R.-U.). GSK Canada a des bureaux à Mississauga (Ontario). Les activités que mène GSK se répartissent de manière générale en trois secteurs : les produits pharmaceutiques, les vaccins et les produits de soins de santé pour consommateurs. Dans ce dernier secteur, GSK axe principalement ses activités sur la mise au point et la commercialisation de produits liés au bien-être, aux soins de santé bucco-dentaires, à l'alimentation et à la santé de la peau.

[5] Au Canada, les produits HORLICKS sont importés par GSK et sont ensuite distribués par l'intermédiaire d'épiceries, de magasins au détail et de marchés spécialisés. La vente de ces produits est une activité importante pour GSK : en 2017, les ventes à l'échelle mondiale ont rapporté plus de 600 millions de dollars américains.

[6] Les marques de commerce HORLICKS ont été accordées initialement à William et James Horlick, du Wisconsin (États-Unis), où ceux-ci ont fondé une entreprise appelée Horlick's Malted Milk Company. À la suite d'une série de fusions et d'acquisitions, les deux marques HORLICKS sont aujourd'hui la propriété de GSK.

[7] Les détails concernant l'enregistrement des marques de commerce sont les suivants :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement</u>	<u>Date d'enregistrement</u>	<u>Produits</u>
HORLICK'S	TMDA22577	1917-05-11	Produit alimentaire en poudre conçu pour être mélangé à un liquide en vue de confectionner une boisson aromatisée
HORLICKS	UCA44562	1952-08-20	Lait malté destiné à l'alimentation

II. Les éléments de preuve

[8] À l'appui de sa demande, Bedessee a déposé les éléments de preuve suivants :

- a) un affidavit de Rayman Bedessee, souscrit le 28 novembre 2017;
- b) un affidavit de Junior Williams, signé le 23 novembre 2017;
- c) un affidavit de Michael Stephan, signé le 29 novembre 2017.

[9] La défenderesse se fonde sur les éléments de preuve suivants :

- a) un affidavit de Kyle Webber, signé le 31 janvier 2018;
- b) un affidavit de Nathan Helm, signé le 1^{er} février 2018;
- c) un affidavit de Craig Shields Hannaford, signé le 1^{er} février 2018;
- d) un affidavit de Daniel Dunlop, signé le 7 février 2018;
- e) un affidavit supplémentaire de Daniel Dunlop, signé le 7 février 2018;
- f) un affidavit d'Ingrid Andrade, signé le 2 février 2018;
- g) un affidavit de Kathy Paterson, signé le 7 février 2018;
- h) un affidavit de Ron Judge, signé le 7 février 2018.

[10] Les parties ont procédé à des contre-interrogatoires sur les affidavits.

III. La Loi sur les marques de commerce

[11] Les dispositions applicables de la Loi sont annexées ci-après.

IV. Les questions en litige

[12] Les questions qui suivent sont celles qu'il convient de trancher en l'espèce :

- 1) La demanderesse est-elle une personne intéressée, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi?
- 2) Les marques de commerce n'étaient-elles pas enregistrables, au sens de l'alinéa 18(1)a)?
- 3) Les marques de commerce ne sont-elles pas distinctives, au sens de l'alinéa 18(1)b)?
- 4) Les marques de commerce ont-elles été abandonnées, au sens de l'alinéa 18(1)c)?

V. Analyse

A. *Le fardeau de preuve*

[13] Il existe une présomption selon laquelle l'enregistrement en cause est valide et toute incertitude doit être tranchée en faveur de sa validité (*M. P's Mastertune Ignition Services Ltd c Tune Masters Inc.*, [1984] 82 CPR (2d) 128 (CF), à la page 134).

[14] Cette présomption de validité a été expliquée dans l'arrêt *Cheaptickets and Travel Inc. c Emall Inc.*, 2008 CAF 50, au paragraphe 12 :

Cela signifie, à mon avis, qu'une demande de radiation sera accueillie seulement si l'examen de toute la preuve présentée à la Cour fédérale permet d'établir que la marque de commerce n'était pas enregistrable à l'époque pertinente.

[15] Il incombe donc à Bedessee de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que les marques HORLICKS ne sont pas valides (*Uniwel Corp c Uniwel North America Inc*, [1996] 109 FTR 81 (CF), au paragraphe 6).

(1) La demanderesse est-elle une personne intéressée, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi?

[16] La Loi indique au paragraphe 57(1) que seule une « personne intéressée » peut introduire une instance pour contester la validité d'une marque de commerce enregistrée. Dans son affidavit, M. Bedessee indique que Bedessee est la propriétaire de la demande d'enregistrement n° 1 848 529, déposée le 20 juillet 2017 pour la marque de commerce HORLICKS, avec un emploi projeté en liaison avec un mélange pour boisson à base de lait en poudre malté, des boissons et d'autres produits.

[17] Bedessee soutient qu'elle a déposé la demande d'enregistrement de la marque en croyant que GSK avait abandonné les marques HORLICKS, et que les enregistrements n^{os} 22 577 et 44 562 sont invalides. Elle indique avoir des motifs valables d'appréhender que son intérêt commercial à l'égard de l'emploi de la marque HORLICKS sera contesté par GSK et atteint par les enregistrements de celle-ci.

[18] Dans les circonstances, je suis convaincue que l'enregistrement concurrentiel de la marque HORLICKS fait en sorte que Bedessee se qualifie à titre de personne intéressée pour l'application de la Loi (*John Labatt Ltd c Carling Breweries Ltd*, [1974] 18 CPR (2d) 15 (CF), à la page 25).

- (2) Les marques de commerce n'étaient-elles pas enregistrables, au sens de l'alinéa 18(1)a)?

[19] Bedessee est d'avis que les enregistrements de la marque HORLICKS sont invalides car ils n'étaient pas enregistrables aux dates d'enregistrement — soit le 11 mai 1917 pour HORLICK'S, et le 20 août 1952 pour HORLICKS. Elle allègue que la marque HORLICKS ne distinguait pas les produits de cette marque d'autres produits, et se fonde à cet effet sur des annonces de HORLICKS qui ont paru à l'époque pertinente pour faire valoir que la marque de commerce a été employée d'une manière descriptive et générique.

[20] Le critère permettant de savoir si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse est énoncé dans la décision *GWG Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1981] 55 CPR (2d) 1 (CF), aux paragraphes 2 et 3 :

(1) la première impression détermine si une marque de commerce constitue une description claire;

(2) l'adjectif « claire » [...] n'est pas tautologique. Il qualifie un autre mot. Il n'est pas synonyme de « précise » mais veut dire dans le contexte de cet alinéa « facile à comprendre, évidente ou simple »; et

(3) lorsqu'il s'agit de décider si une marque de commerce constitue une description, il ne faut pas procéder à un examen détaillé et critique des mots employés pour déterminer s'ils ont d'autres connotations, soit seuls, soit lorsqu'ils sont employés en liaison avec certaines marchandises ou pour déterminer le sens que le grand public qui aura vu ces mots dans le contexte dans lequel ils sont employés et aura formé une opinion sur leur connotation, risque de leur donner [renvois omis].

a) *L'enregistrement de 1917 concernant la marque HORLICK'S*

[21] Pour ce qui est de la marque HORLICK'S, la loi en vigueur à l'époque pertinente était la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SRC (1906), c 71, qui disposait, à l'alinéa 11e), que le ministre pouvait refuser d'enregistrer n'importe quelle marque de commerce « si la prétendue marque de commerce ne port[ait] pas les caractères essentiels d'une marque de commerce proprement dite ».

[22] À l'appui de sa position, Bedessee se fonde sur une définition tirée d'un dictionnaire intitulé « *An Illustrated Dictionary of Medicine Biology and Allied Sciences* » de George M. Gould (5e éd., Toronto : 1907). Dans cet ouvrage, le terme « *Horlick's Food* » est défini comme suit : [TRADUCTION] « Une gamme d'aliments pour nourrissons de Liebig. Sa composition est : eau, 3,39; gras, 0,08; sucre de raisin 34,99; sucre de canne, 12,45; pas d'amidon; hydrates de carbone solubles, 87,20; albuminoïdes, 6,71; cendre, 1,28 ». Bedessee se sert de cette définition pour faire valoir que la marque de commerce est descriptive et générique.

[23] À mon avis, une définition tirée d'un dictionnaire datant de 1907 n'a aucune pertinence pour ce qui est de savoir si la marque HORLICK'S était enregistrable en 1917.

[24] Bedessee se fonde également sur d'anciennes annonces datant d'avant la date d'enregistrement de 1917 et montrant censément que la marque HORLICKS est décrite de manière générique. Selon elle, il s'agit là d'une preuve que la marque HORLICKS était annoncée de manière descriptive et que, en 1917, elle n'était donc pas enregistrable en tant que marque de commerce.

[25] À l'appui de la preuve que constituent les annonces, Bedessee se fonde sur la décision *Canadian Shredded Wheat Co. v Kellogg Co.*, [1938] 2 DLR 145 (JCPC) [*Shredded Wheat*] pour faire valoir que des annonces utilisant une prétendue marque de commerce de manière descriptive ont été considérées comme suffisantes pour prouver que cette marque était descriptive ou générique. Dans la décision *Shredded Wheat*, la question en litige était le rejet d'une action visant à obtenir une injonction dans le cadre de laquelle la Cour avait conclu que le terme « shredded wheat » (blé filamenté) n'avait pas acquis un sens secondaire de nature telle qu'il indiquait de manière exclusive les biscuits fabriqués par la demanderesse et par nul autre. La Cour a tiré la conclusion suivante :

[TRADUCTION]

Leurs Seigneuries ne voient aucune raison pour accorder une telle réparation, eu égard à la preuve produite en l'espèce. Elles ne sont pas convaincues qu'une personne qui demande du blé filamenté ne verra pas sa demande véritablement comblée si le blé filamenté qui lui est fourni est celui que fabrique Kellogg's ou tout autre fabricant; elles ne sont pas non plus convaincues qu'un client qui souhaite réellement obtenir un biscuit fabriqué par la demanderesse sera forcément induit en erreur si on lui offre un biscuit de la même forme, mais d'une taille visiblement plus petite. Cette probabilité d'induire en erreur doit être prouvée, et il convient de signaler qu'on n'a présenté de biscuit de Kellogg's à aucun témoin pour lui demander s'il aurait considéré qu'il s'agissait là d'un biscuit fabriqué par la demanderesse. Cette dernière, de l'avis de Leurs Seigneuries, n'a pas établi en l'espèce une preuve qui justifierait l'octroi d'une injonction en passing-off uniquement fondée sur la forme du biscuit.

[26] Les faits et les questions qui étaient en litige dans l'affaire *Shredded Wheat* peuvent être distingués de la présente espèce, car la marque HORLICKS est un nom. Quoiqu'il en soit, l'affaire *Shredded Wheat* ne l'emporte pas sur l'arrêt *Horlick's Trade Mark, Re*,

[1917] 64 SCR 466, dans lequel la Cour suprême du Canada a traité directement du fait de savoir si la marque HORLICK'S était enregistrable en 1917 :

[TRADUCTION]

La preuve, telle que je la conçois — et j'ai lu les affidavits avec une certaine attention —, ne fait pas référence, comme le juge de première instance l'a présumé, à la qualité des marchandises, mais elle établit que le mot « Horlick's » a été employé comme un signe ou un symbole indiquant l'origine ou la propriété des marchandises auxquelles il a été apposé et, pour reprendre les termes de l'article 5, pour distinguer l'article fabriqué et offert en vente. Dans ces circonstances, je ne vois pas de quelle manière la demande d'enregistrement devrait être refusée au vu du libellé clair des articles de la Loi. [...] Elle peut être enregistrée par exemple lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un nom peu courant et que son emploi a été à ce point fréquent qu'il est en fait devenu distinctif. Ici, les affidavits montrent que la marque de commerce a été réellement employée et que cet emploi s'est révélé suffisant pour la rendre distinctive; des produits alimentaires présentés dans des paquets affichant de manière bien visible le mot « Horlick » en tant qu'élément identificateur sont vendus aux États-Unis, ainsi qu'en Grande-Bretagne et dans les colonies, depuis plus de 40 ans; il se vend chaque année un nombre approximatif de 7 500 000 paquets et le coût annuel de la publicité est de près de 500 000 \$.

[27] Bedessee laisse entendre qu'il ne faudrait pas considérer comme exécutoire la conclusion tirée dans l'arrêt *Horlick's Trade Mark*, Re car, dans cette affaire, la Cour n'avait entendu que l'une des parties, mais je ne suis pas de cet avis. Selon moi, la décision rendue dans cet arrêt a force exécutoire et, en l'absence d'une preuve convaincante du contraire, Bedessee n'a pas établi que l'enregistrement de la marque HORLICK'S était invalide en 1917.

b) *L'enregistrement de 1952 concernant la marque HORLICKS*

[28] À l'époque où la marque HORLICKS a été enregistrée, la loi applicable était la *Loi sur la concurrence déloyale*, SC (1932), c 38, et elle indiquait, à l'alinéa 26(1)c) : « un mot servant de

marque est enregistrable [...] s'il n'est pas, pour une personne de langue anglaise ou de langue française, clairement descriptif ou descriptif de la nature ou de la qualité des produits au sujet desquels il est question de s'en servir, ni des conditions de leur production, ni des personnes employées à les produire, ni du lieu de leur origine ».

[29] Bedessee fait valoir que la marque n'était pas enregistrable en 1952 et elle se fonde à cet égard sur des annonces de l'époque qui, allègue-t-elle, décrivent la marque HORLICKS de manière générique et comme une [TRADUCTION] « tradition ». Elle souligne également le fait que l'apostrophe a été supprimée du nom à titre de preuve qu'il n'était pas distinctif.

[30] Bien que la marque HORLICK'S – avec l'apostrophe – ait été abandonnée, la variante d'une marque enregistrée constituera un emploi de la marque enregistrée, à la condition que cette variante ne soit pas réellement différente. Le critère est le suivant : « [...] si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti concluerait [sic], selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*Registraire des marques de commerce c Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, société anonyme et al.* [1985] 1 CF 406 (CAF), au paragraphe 5).

[31] Dans le cas présent, la suppression de l'apostrophe serait considérée comme une différence peu importante aux yeux d'un acheteur non averti, car son absence serait une variante mineure, tant sur le plan de l'aspect que sur celui de la prononciation. Je conclus donc que la suppression de l'apostrophe serait passée largement inaperçue aux yeux des acheteurs et que ce fait à lui seul n'a pas d'incidence sur la validité de la marque.

[32] Bedessee a produit de nouveau des annonces visant à démontrer la nature générique des activités de commercialisation entourant la marque HORLICKS à l'époque pertinente. Toutefois, GSK a produit elle aussi des annonces qui montrent, d'après elle, qu'au cours de la même période des marchandises de marque HORLICKS ont été distribuées d'une manière conforme à son enregistrement.

[33] Au vu de la preuve d'annonces concurrentes, je ne suis pas persuadée que la preuve de Bedessee satisfait au fardeau d'établir qu'à la date de l'enregistrement, les marques HORLICKS n'étaient pas enregistrables.

(3) Les marques de commerce sont-elles distinctives, au sens de l'alinéa 18(1)b)?

[34] Bedessee fait valoir que les marques de commerce de GSK n'étaient pas distinctives à la date d'introduction de la présente instance, soit le 14 novembre 2017, car elles ne pouvaient pas être distinguées des produits qui y étaient associés. Son argument est essentiellement que la marque HORLICKS n'est plus associée aux marchandises décrites dans les enregistrements originaux et que, en raison de l'introduction d'autres produits connexes, ainsi que de divers transferts d'intérêts, les marques HORLICKS ne sont plus distinctives.

[35] Le mot « distinctive » est défini à l'article 2 de la Loi comme suit : « [r]elativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

[36] Le caractère distinctif est une question de fait, et les trois conditions qui doivent être remplies sont les suivantes: (1) la marque et les marchandises doivent être associées; (2) le propriétaire de la marque doit utiliser cette association dans la fabrication et la vente de ses marchandises; (3) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses marchandises de celles d'autres propriétaires (*Bodum USA c Meyer Housewares Canada Inc.*, 2012 CF 1450, au paragraphe 117, conf. 2013 CAF 240).

[37] Un argument invoqué par Bedessee par rapport à ce motif est que la source de fabrication des produits HORLICKS a changé au fil des ans et que, de ce fait, la réputation associée à cette marque a perdu son caractère distinctif. Elle fait état d'annonces montrant des bouteilles de produits HORLICKS de tailles différentes. Elle se fonde également sur l'absence de connaissance directe de M. Judge quant à l'endroit où étaient fabriqués les produits HORLICKS vendus au Canada.

[38] Bedessee invoque par ailleurs la décision *Heintzman c 751056 Ontario Ltd*, [1990] 38 FTR 210 [*Heintzman*] pour faire valoir qu'une marque de commerce peut perdre son caractère distinctif quand les marchandises vendues en liaison avec elle sont réputées venir d'une source particulière, mais qu'ensuite ces marchandises sont en fait obtenues ailleurs sans que l'on avertisse que leur source a changé.

[39] Cependant, dans l'affaire *Heintzman*, une preuve établissait qu'un changement dans le processus de fabrication avait donné lieu à un produit de qualité inférieure sans que le public en soit averti. Mais il n'y a pas de telle preuve en l'espèce. GSK fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de tromperie ou de confusion du public quant aux marques HORLICKS, étant donné l'absence de toute preuve d'une différence de qualité entre les produits commercialisés par GSK

et ceux de l'un quelconque de ses prédécesseurs en titre. De plus, rien n'indique que d'autres entités commercialisent des produits sous la même marque au sein du marché.

[40] Bedessee fait valoir que les nombreux transferts d'intérêts et changements d'adresse en lien avec le propriétaire des marques de commerce HORLICKS ont eu une incidence sur la qualité des marchandises. GSK rétorque qu'elle a fait l'acquisition des marques HORLICKS au Canada dans le cadre d'un processus de succession valide, semblable à celui dont il est question dans l'affaire *Consorzio Del Prosciutto Di Parma c Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 CF 536, et que, cela étant, la marque de commerce n'a jamais été séparée de son achalandage et n'a pas perdu son caractère distinctif. Elle soutient que la marque HORLICKS et ses marchandises sont associées à la vente de boissons à base de lait malté et de produits connexes, et que l'association de la marque et de ses marchandises revêt un caractère distinctif par rapport à d'autres produits sur le marché.

[41] Bedessee se fonde sur les divers changements de propriété des marques, mais elle n'a produit aucune preuve que ces opérations ont eu pour effet de faire disparaître le caractère distinctif des marques HORLICKS. Elle n'a donc pas établi que les marques de commerce ont été séparées de leur achalandage, et n'est donc pas parvenue à montrer que les marques de commerce ont perdu leur caractère distinctif en raison d'une succession de propriétaires. Sans autre preuve, la cession des marques de commerce n'atténue pas les droits de GSK.

[42] En conséquence, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que les marques HORLICKS ne sont pas distinctives, au sens de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

(4) Les marques de commerce ont-elles été abandonnées, au sens de l'alinéa 18(1)c)?

[43] Bedessee soutient qu'à la date du dépôt de la présente demande, soit le 14 novembre 2017, GSK avait abandonné les marques de commerce HORLICKS. Étant la partie qui allègue qu'il y a eu abandon, c'est Bedessee qui supporte le fardeau de la preuve (*Cross Canada Auto Body Supply c Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580, au paragraphe 47).

[44] Une allégation d'abandon comporte deux éléments, et les deux doivent être établis : premièrement, la marque de commerce ne s'emploie plus et, deuxièmement, il y avait une intention d'abandonner la marque de commerce (*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, [1992] 44 CPR (3d) 59 (CAF) à la page 5; voir aussi *Iwasaki Electric Co. Ltd. c Hortilux Schreder B.V.*, 2012 CAF 321, au paragraphe 21).

a) *La marque de commerce HORLICKS ne s'emploie-t-elle plus?*

[45] Bedessee se fonde sur la preuve recueillie par ses enquêteurs privés pour montrer que les produits HORLICKS ne sont plus disponibles au Canada et que, de ce fait, les marques de commerce ne s'emploient plus.

[46] Dans son affidavit, M. Williams déclare qu'il s'est rendu chez Grace Foods, à Richmond Hill (Ontario), le 31 juillet 2017, mais qu'il n'a vu aucune preuve que des produits HORLICKS étaient en montre. On l'a informé que Grace Foods avait cessé de vendre des produits de cette marque à un certain moment en 2016.

[47] Dans son affidavit, au paragraphe 4, M. Stephan indique qu'il s'est rendu dans plusieurs épiceries de la région du Grand Toronto, mais qu'il n'y a trouvé aucun produit HORLICKS. Le

2 août 2017, il est entré en contact avec le service des relations avec la clientèle de Loblaws, à Brampton (Ontario), pour demander si l'entreprise vendait des produits HORLICKS. On l'a informé que la marque HORLICKS n'était pas inscrite par son nom de produit ni par l'un quelconque de ses trois codes de produit universels, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas commander le produit et qu'il n'était vendu par aucun des autres points de vente de l'entreprise.

[48] Monsieur Stephan déclare de plus dans son affidavit que, le 3 août 2017, il a fait des recherches sur Internet en utilisant comme mots-clés « Horlicks Ltd. » et a découvert plusieurs communiqués de presse, datés du 22 novembre 2006, du 19 juillet 2017 et du 20 juillet 2017, qui indiquaient que GSK avait l'intention de se départir de Horlicks Ltd. et de fermer l'usine de Brentford (R.-U.). Les communiqués de presse indiquaient aussi que l'entreprise conserverait ses activités en Inde. En faisant des recherches au moyen du site Wayback Machine pour passer en revue des versions archivées du site Web de Grace Foods, ce site, dans la forme sous laquelle il se présentait le 28 juin 2016 et le 21 juillet 2017, n'affichait pas de produits HORLICKS.

[49] GSK se fonde sur la preuve de M. Judge, qui est directeur des ventes chez GSK Canada. Aux fins d'un contre-interrogatoire sur son affidavit, il avait été demandé à celui-ci de produire les factures d'expédition relatives aux années 2017-2018 pour les produits HORLICKS que GSK avait achetés et importés au Canada, mais il lui a été impossible d'en trouver.

[50] GSK a tout de même présenté des éléments de preuve de produits arborant la marque de commerce HORLICKS, éléments obtenus par ses enquêteurs privés avant le début de l'audition de la présente demande dans le but de démontrer que des détaillants et des distributeurs tiers avaient continué de vendre et d'expédier au Canada des produits HORLICKS. Des détaillants en ligne expédiaient également des produits HORLICKS à des consommateurs se trouvant au

Canada. Même si ces produits ne sont pas importés directement par GSK Canada, ils affichent la marque HORLICKS et peuvent être achetés dans des magasins et des restaurants situés au Canada.

[51] GSK déclare qu'en 2014, elle a vendu au Canada pour près de 600 000 \$ de produits HORLICKS. Elle ajoute qu'en 2015, elle a procédé à un examen de conformité interne des produits HORLICKS sur le marché canadien, et que l'on a déterminé que deux ingrédients n'étaient pas tout à fait conformes aux normes énoncées dans le *Règlement sur les aliments et drogues* du Canada, CRC, c 870. Étant donné qu'une reformulation aurait exigé des efforts considérables, elle a décidé de réduire graduellement la quantité de nouveaux produits HORLICKS en circulation jusqu'à ce que l'on trouve une solution.

[52] GSK soutient que, malgré la circulation réduite des produits HORLICKS au Canada, le fait que des clients obtiennent les produits d'autres manières, par exemple en s'adressant à des détaillants tiers qui les importent ou en les commandant à des détaillants en ligne, répond à la demande relative à ces produits. D'après GSK, ces produits sont étiquetés comme de véritables produits HORLICKS.

[53] Bedessee fait valoir que cette forme de ventes ne constitue qu'une preuve de ventes de « marchandises d'importation parallèle » ou de deuxième main, et qu'il ne s'agit pas de ventes effectuées dans la pratique normale du commerce, ainsi que la Loi l'exige. Elle se fonde à cet effet sur la décision *Blake, Cassels & Graydon c Mappin & Webb Ltd*, [1999] COMC No 111 (Commission d'opposition des marques de commerce), dans laquelle la Commission a conclu que la vente de marchandises offertes dans des boutiques de Londres (R.-U.) à des Canadiens en

visite, qui les ramenaient ensuite au Canada, ne constituait pas un emploi de la marque de commerce en question au Canada au sens de la Loi.

[54] Il est toutefois possible de distinguer cette affaire de l'espèce, en ce sens qu'il n'y avait pas eu de transfert de propriété ou de possession de marchandises dans la pratique normale du commerce au Canada, car la totalité de l'opération commerciale avait eu lieu à l'extérieur du pays, tandis qu'en l'espèce, les produits HORLICKS ont été importés et distribués en vue de les revendre à des clients en territoire canadien.

[55] Dans la décision *Manhattan Industries Inc. c Princeton Manufacturing Ltd*, [1971] 4 CPR (2d) 6 (CF), aux pages 16 et 17, la Cour a décrété ce qui suit au sujet de la pratique normale du commerce :

Je pense que ces mots doivent nécessairement signifier que l'article 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la requérante a vendu au détaillant et que le détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ceinture « HARNESS HOUSE »; l'article 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public bénéficie au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots, si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un « usage » ou un « emploi » au sens de l'article 4. Si cette interprétation est exacte, la vente par les détaillants à Toronto et Montréal au public des marchandises « HARNESS HOUSE » portant la marque de commerce de la requérante constitue alors un « usage » ou « emploi » au Canada, peu importe que la propriété ou la possession en soient passées au détaillant aux États-Unis ou non.

[56] La preuve que GSK a produite me convainc qu'il y a eu « emploi » des marques HORLICKS au Canada. Je signalerai également que, selon le critère applicable, ce n'est pas le

volume des ventes de produits portant la marque de commerce qui détermine l'emploi, car même l'emploi le plus minime de la marque de commerce sera suffisant pour répondre à une allégation de non-emploi. Par ailleurs, le non-emploi d'une marque de commerce n'est pas en soi une preuve d'abandon de la marque, car il doit y avoir aussi une intention de le faire (*Omega Engineering Inc. c Omega SA*), 2006 CF 1472, au paragraphe 42).

[57] GSK reconnaît que les ventes ont diminué, mais il existe encore une preuve que des produits portant la marque HORLICKS ont été vendus en 2016 et en 2017. Le fait que ces produits n'aient pas été directement importés par GSK n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que les produits qu'a reçus le consommateur final portaient la marque HORLICKS.

[58] Enfin, à mon avis, les arguments de Bedessee à propos du fait que les marques HORLICKS n'étaient pas employées dans la pratique normale du commerce parce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires en matière d'étiquetage bilingue n'ont rien à voir avec la question de l'emploi de la marque de commerce auprès des consommateurs canadiens. Si la validité d'une marque de commerce était tributaire de sa conformité à d'autres régimes réglementaires, la Loi le dirait explicitement. Comme cette dernière ne pose pas cette condition, on ne peut s'en servir comme raison secondaire pour contester par ailleurs la validité d'une marque de commerce.

[59] Au vu de la preuve, Bedessee n'est pas parvenue à établir que les marques HORLICKS ne sont plus employées.

b) *Y a-t-il eu une intention d'abandonner la marque de commerce Horlicks?*

[60] Bedessee soutient qu'elle détient des preuves que GSK avait l'intention d'abandonner la marque de commerce HORLICKS au Canada. Dans son affidavit, au paragraphe 8, M. Bedessee indique qu'il a téléphoné au service à la clientèle de GSK Canada le 22 juin 2017 et qu'il s'est entretenu avec un représentant prénommé Ben. Quand M. Bedessee s'est enquis des produits HORLICKS, ce représentant lui a dit que HORLICKS avait été abandonnée pour des raisons de commercialisation [TRADUCTION] « quelques années plus tôt ». Quand il lui a demandé s'il y avait une chance que les produits soient ramenés sur le marché, le représentant a répondu : [TRADUCTION] « quand un produit est abandonné et qu'il n'y a plus de stocks, cela veut dire que c'est définitif ». Bedessee se fonde sur l'entretien téléphonique avec « Ben » et l'absence de produits HORLICKS chez Loblaws et Grace Foods pour faire valoir que GSK avait l'intention d'abandonner la marque HORLICKS au Canada.

[61] Voilà qui contraste avec le témoignage de M. Judge, qui déclare que GSK n'a jamais eu l'intention d'abandonner la marque HORLICKS.

[62] Je ne puis accepter que cet entretien téléphonique avec « Ben » prouve que GSK avait l'intention d'abandonner les marques HORLICKS. En l'absence d'un témoignage sous serment de la part de cet homme, les propos que celui-ci a tenus lors d'un entretien téléphonique ne peuvent pas être offerts pour en démontrer la véracité, car il s'agit là d'une preuve par oui-dire inadmissible (voir *Pfizer Canada Inc. c Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161, au paragraphe 89; voir aussi *R c Khelawon*, 2006 CSC 57, aux paragraphes 35 et 36). Une preuve par oui-dire ne peut étayer la prétention d'abandon que Bedessee a formulée.

[63] De plus, une preuve par ouï-dire ne peut étayer une conclusion d'inférence défavorable à l'endroit de GSK. Dans les circonstances, le fardeau de la preuve incombe toujours à Bedessee, et GSK n'est pas tenue de produire de preuves. Il incombe à Bedessee de démontrer l'abandon de la marque selon la prépondérance des probabilités, et elle ne peut se fonder sur l'absence de contre-preuve de la part de GSK pour s'acquitter de son fardeau.

[64] En conséquence, Bedessee n'est pas parvenue à démontrer que la marque de commerce a été abandonnée, au sens de l'alinéa 18(1)c) de la Loi.

VI. Conclusion

[65] En conclusion, la présente demande est rejetée, car la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en faisant état, au moyen d'une preuve fiable, des arguments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande de radiation.

VII. Les dépens

[66] La défenderesse a droit à ses dépens.

JUGEMENT dans le dossier T-1746-17

LA COUR ORDONNE :

1. La présente demande est rejetée;
2. La défenderesse a droit aux dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 23^e jour d'avril 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée

Annexe

Dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s'entend au sens de l'article 6 lorsque employé à l'égard d'une marque de commerce ou d'un nom commercial.
(confusing)

...

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
(distinctive)

...

emploi ou usage À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)

...

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

- a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
- c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
- d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.
(certification mark)

...

marque de commerce Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou

exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée. (trade-mark)

...

marque de commerce projetée Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres. (proposed trade-mark)

...

personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. (person)

...

personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi. (person interested)

...

propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. (owner)

Quand une marque de commerce est réputée employée

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

6 (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

16 (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
- c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

Effet de l'enregistrement relativement à l'emploi antérieur, etc.

17 (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1^{er} juillet 1954, en prenant

la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.

Quand l'enregistrement est invalide

18 (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée;
- d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement;
- e) la demande d'enregistrement a été produite de mauvaise foi.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

Juridiction exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

Comment sont intentées les procédures

58 Une demande prévue à l'article 57 est faite par la production d'un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de

commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

Le registraire transmet les documents

60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

(2) La divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l'alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1746-17

INTITULÉ : BEDESSEE IMPORTS LTD c GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 NOVEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS : LE 19 FÉVRIER 2019

COMPARUTIONS :

Dale E. Schlosser
Kristine Zilic

POUR LA DEMANDERESSE

Kathleen Lemieux
Chantal Saunders

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sprigings Intellectual Property Law
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE